#12. 원출원의 심사경과와 분할출원의 권리범위 제한

안녕하세요. 특허법인 YNP 입니다.

최근 스타트업을 포함한 많은 기업이 특허 포트폴리오 강화를 위해 분할출원을 적극 활용하고 있습니다. 이때 유의할 점은 원출원 심사 과정에서 제출한 의견서나 보정 내용이 후속 분할출원의 권리범위 해석에 결정적인 영향을 미칠 수 있다는 사실입니다. 본 연구자료에서는 출원인이 원출원 단계에서 의식적으로 제외한 기술 내용이 후속 분할출원의 권리범위에 구체적으로 어떠한 제약을 주는지 사례를 통해 알아보고자 합니다.

사안: 자가세정 정수기 특허 분쟁

원고는 '자가세정 가능한 정수기'의 특허권자이고, 피고는 원고를 상대로 전기분해방식을 사용하는 확인대상발명이 원고의 특허발명 권리범위에 속하지 않는다는 점을 확인받고자 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다. 이 사건의 특허 청구범위에는 '세정수단'이라는 기능적 표현이 사용되었고, 분할출원 전 단계인 원출원의 출원과정에서 전기분해 방식의 선행기술과 차별화하기 위하여, 전기분해 방식을 의식적으로 제외하는 취지의 의견서를 제출한 바 있습니다.

핵심 쟁점은 원고가 과거 원출원 심사 시, 선행기술과의 차별화를 위해 전기분해 방식을 의식적으로 제외한다는 의견서를 제출했던 이력이 분할출원된 후속 특허에도 적용되는지 여부였습니다.

주요 판단 원칙

대법원은 의약 분야에서 특허권은 등록된 국가 내에서만 효력이 미친다는 속지주의와 침해가 성립하려면 특허 청구범위의 모든 구성요소가 제품에 구현되어야 한다는 구성요소 완비의 원칙을 엄격히 적용할 필요가 있다고 판시하였습니다(대법원 2025. 7. 17. 선고 2023 후 11340 판결).

1. 기능적 표현의 제한 해석

청구범위에 구체적 구조 대신 '~하는 수단'과 같은 기능적 표현을 쓴 경우, 문언 그대로 무한정 넓게 해석하지 않고 명세서 기재와 출원인의 의사 등을 참작하여 제한 해석할 수 있습니다.

2. 출원경과 참작

원출원 단계에서 특정 기술을 제외하겠다고 밝힌 출원인의 의사는 분할출원된 특허에도 그대로 영향을 미칩니다. 원고가 원출원 당시 전기분해 방식을 부정하여 거절이유를 극복했다면, 분할출원 특허에서도 해당 방식은 권리범위에서 의식적으로 제외된 것으로 간주됩니다.

3. 균등 범위의 한계

특허의 핵심 구성이 출원 당시 이미 널리 알려진 공지 기술에 기초하고 있다면 기술발전 기여도가 낮으므로 '과제 해결원리'를 좁게 파악해야 하며, 이에 따라 균등침해 인정이 더욱 어려워집니다.

맺음말/시사점

결론적으로 이번 사안의 판결은 분할출원 시 원출원 단계에서 제출한 의견서나 보정서가 후속 발명의 권리범위 해석에 결정적인 영향을 미칠 수 있음을 명확히 하였습니다. 또한 공지 기술이 포함된 발명은 과제 해결원리가 좁게 해석되어 균등 범위 인정이 더욱 어려워진다는 점을 시사합니다.

따라서 이번 사례는 분할출원을 개별 건으로 보지 않고 원출원부터 전 과정을 유기적으로 관리하는 통합 IP 전략의 중요성을 보여줍니다. 심사 통과만을 위해 무심코 제출한 의견서가 향후 강력한 권리 행사를 가로막는 부메랑이 될 수 있으므로, 출원인은 원출원부터 전 과정을 고려한 전략적인 권리범위 설정이 필요합니다.

특허법인 YNP는 기업의 혁신 기술이 비즈니스 현장에서 실질적인 무기가 될 수 있도록 정교하고 전략적인 IP 솔루션을 제공합니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 YNP 의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2026 YNP IP

서울특별시 강남구 테헤란로 151, 705 호 (우편번호: 06132)
T. 02.2135.5712 | F. 02.2135.5720 | www.ynpip.com